

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 5ης Μαρτίου 2003 *

Στην υπόθεση T-237/01,

Alcon Inc., πρώην Alcon Univeral Ltd, με έδρα το Hünenberg (Ελβετία), εκπροσωπούμενη από τους H. Porter, solicitor, και C. Morcom, QC, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπούμενου από την S. Laitinen,

καθού,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

παρεμβαίνουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου

η **Dr. Robert Winzer Pharma GmbH**, με έδρα το Olching (Γερμανία), εκπροσωπούμενη από τον S. N. Schneller, δικηγόρο,

που έχει ως αντικείμενο προσφυγή κατά της απόφασης του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 13ης Ιουλίου 2001 (υπόθεση R 273/2000-1),

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους R. M. Moura Ramos, Πρόεδρο, J. Pirlung και A. W. H. Meij, δικαστές,

γραμματέας: J. Plingers, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της προφορικής διαδικασίας της 20ής Νοεμβρίου 2002,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε:

«1. Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

α) εάν το κοινοτικό σήμα καταχωρήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 5 ή του άρθρου 7·

β) εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.

2. Όταν η καταχώρηση του κοινοτικού σήματος έγινε κατά παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' ή δ', το κοινοτικό σήμα δεν κηρύσσεται εντούτοις

άκυρο, εάν, λόγω της χρήσης που του έγινε, απέκτησε, μετά την καταχώρησή του, διακριτικό χαρακτήρα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες καταχωρήθηκε.

3. Όταν ο λόγος ακυρότητας αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το κοινοτικό σήμα, η ακυρότητα του σήματος κηρύσσεται μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.»

- 2 Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονισμού 40/94, δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεματική και πάγια πρακτική του εμπορίου.
- 3 Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, η παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και δ', δεν εφαρμόζεται αν το σήμα έχει αποκτήσει, όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση, διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως που του έχει γίνει.

Το ιστορικό της διαφοράς

- 4 Την 1η Απριλίου 1996, η Alcon Pharmaceuticals Ltd υπέβαλε αίτηση καταχώρισεως κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (στο εξής: Γραφείο), βάσει του κανονισμού 40/94.
- 5 Το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι το λεκτικό σήμα «BSS».

- 6 Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση υπάγονται στην κλάση 5, υπό την έννοια του διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με την κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών για την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή:

«Οφθαλμολογικά φαρμακευτικά παρασκευάσματα· στείρα διαλύματα για τη χειρουργική οφθαλμολογία.»

- 7 Το σήμα καταχωρίστηκε στις 7 Αυγούστου 1998 και δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1998.
- 8 Με έγγραφο της 27ης Σεπτεμβρίου 1999, Alcon Universal Ltd (στο εξής: προσφεύγουσα) ζήτησε από το Γραφείο να εγγραφεί στο μητρώο η μεταβίβαση υπέρ αυτής του εν λόγω κοινοτικού σήματος. Στις 29 Νοεμβρίου 1999, η μεταβίβαση του εν λόγω σήματος υπέρ της προσφεύγουσας ενεγράφη στο μητρώο του Γραφείου.
- 9 Στις 7 Δεκεμβρίου 1998, η παρεμβαίνουσα υπέβαλε αίτηση για κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος βάσει του άρθρου 51, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94. Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι εκείνοι που διαλαμβάνονται στο άρθρο 7 του κανονισμού 40/94.
- 10 Με απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 1999, το τμήμα ακύρωσης εκήρυξε την ακυρότητα του κοινοτικού σήματος BSS βάσει του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 40/94, με το αιτιολογικό ότι το σήμα αυτό αποτελούνταν από σημείο το οποίο έχει καταστεί σύνηθες στην καθημερινή γλώσσα υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονισμού 40/94. Επιπλέον, το τμήμα ακύρωσης θεώρησε ότι η προσφεύγουσα δεν είχε αποδείξει ότι το σημείο είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως υπό την έννοια των άρθρων 7, παράγραφος 3, και 51, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94.

- 11 Στις 15 Φεβρουαρίου 2000, ασκήθηκε, ενώπιον του Γραφείου, βάσει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, προσφυγή κατά της αποφάσεως του τμήματος ακύρωσης.
- 12 Η προσφυγή απορρίφθηκε με απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών της 13ης Ιουλίου 2001 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 18 Ιουλίου 2001.
- 13 Το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι η απόφαση του τμήματος ακύρωσης ήταν βάσιμη. Παρατήρησε ότι το λεκτικό σήμα «BSS» χρησιμοποιείται είτε στα γερμανικά είτε στα αγγλικά για να σημάνει, στην καθημερινή γλώσσα, ένα φαρμακευτικό οφθαλμολογικό παρασκεύασμα. Επιπλέον, όσον αφορά τα άρθρα 7, παράγραφος 3, και 51, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι οι αποδείξεις που προσκόμισε η προσφεύγουσα δεν απεδείκνυαν ότι το σημείο αυτό είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως.

Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων

- 14 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 18 Σεπτεμβρίου 2001, η προσφεύγουσα άσκησε την παρούσα προσφυγή. Το Γραφείο κατέθεσε υπόμνημα αντικρούσεως στις 28 Ιανουαρίου 2002. Η παρεμβαίνουσα κατέθεσε υπόμνημα αντικρούσεως την 1η Φεβρουαρίου 2002. Η προσφεύγουσα κατέθεσε υπόμνημα απαντήσεως στις 12 Απριλίου 2002. Το Γραφείο κατέθεσε υπόμνημα ανταπαντήσεως στις 14 Ιουνίου 2002. Η παρεμβαίνουσα κατέθεσε υπόμνημα ανταπαντήσεως την 1η Ιουλίου 2002.
- 15 Με γνωστοποίηση της 19ης Νοεμβρίου 2002, η προσφεύγουσα πληροφόρησε το Πρωτοδικείο σχετικά με το ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2001 άλλαξε η εταιρική επωνυμία της.

16 Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

- να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
- να υποχρεώσει το Γραφείο να απορρίψει την αίτηση για κήρυξη ακυρότητας του κοινοτικού σήματος·
- να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

17 Το Γραφείο ζητεί από το Πρωτοδικείο:

- να απορρίψει την προσφυγή,
- να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

18 Η παρεμβαίνουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

- να απορρίψει την προσφυγή,
- να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

- 19 Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα παραιτήθηκε από το δεύτερο κεφάλαιο του αιτητικού της με το οποίο ζητούσε να υποχρεωθεί το Γραφείο να απορρίψει την αίτηση κηρύξεως ακυρότητας του κοινοτικού σήματος.

Σκεπτικό

- 20 Η προσφεύγουσα προβάλλει εν προκειμένω ένα μοναδικό λόγο ακυρώσεως, ο οποίος αφορά παράβαση του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', και παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94.

Επιχειρήματα των διαδίκων

- 21 Η προσφεύγουσα εκθέτει ότι απέδειξε ενώπιον του τμήματος ακύρωσης του Γραφείου ότι ήταν η πρώτη η οποία υιοθέτησε το λεκτικό σήμα «BSS» το 1959 και ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες για να διατηρήσει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος αυτού και εξακολουθεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
- 22 Συναφώς, η προσφεύγουσα φρονεί ότι το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις πρωτοβουλίες της για να εποπτεύσει τη χρήση που έκαναν οι τρίτοι του όρου «BSS». Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ακόμη, ειδικότερα, ότι συμμετείχε σε ενέργειες αποσκοπούσες στον περιορισμό της χρήσεως των όρων «IOCARE BSS» εκ μέρους της εταιρίας Ciba Vision και των όρων «PHARMACIA & UPJOHN BSS» εκ μέρους της εταιρίας Pharmacia & Upjohn. Επιπλέον, η προσφεύγουσα φρονεί ότι το τμήμα προσφυγών κακώς δεν έλαβε υπόψη την ικανότητα του δικαιούχου ενός σήματος να χρησιμοποιεί το σήμα αυτό σε συνδυασμό με άλλο σήμα χωρίς να αλλοιώνει τον διακριτικό χαρακτήρα του.
- 23 Με το υπόμνημα απαντήσεως, η προσφεύγουσα προσκομίζει διάφορα έγγραφα, ιδίως αντίγραφα αποσπασμάτων φαρμακευτικών λεξικών, μια ενημέρωση του «πίνακα εποπτείας BSS» που προσκόμισε ενώπιον του τμήματος προσφυγών στις 17 Απριλίου 2000, 18 δηλώσεις προσώπων του ιατρικού κόσμου της Γαλλίας, της

Φινλανδίας, της Ελλάδας, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών που βεβαιώνουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος BSS, πίνακα με τις ημερομηνίες στις οποίες τα φέροντα το σήμα BSS προϊόντα διοχετεύθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μετά την αρχική διοχέτευσή τους στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της BSS στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία.

- 24 Το Γραφείο θεωρεί ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς επιβεβαίωσε την ακυρότητα του εθνικού σήματος BSS βάσει της διαπιστώσεως του τμήματος ακύρωσης ότι ο όρος «BSS» ήταν ένας γενικός όρος για τα προϊόντα τα οποία αφορά το επίμαχο σήμα.
- 25 Συγκεκριμένα, το Γραφείο υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς θεώρησε ότι, κατά τον χρόνο που η προσφεύγουσα υπέβαλε την αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος BSS, ο όρος «BSS» εχρησιμοποιείτο, τουλάχιστον σε ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ως ένδειξη σημαίνουσα ένα «ισόρροπο διάλυμα άλατος» («Balanced Salt Solution») και ότι ήταν συνεπώς αδύνατο να διακριθούν τα προϊόντα μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων με βάση τον επίμαχο όρο. Τούτο επιβεβαιώνεται, κατά το Γραφείο, από τα επτά αποσπάσματα εξειδικευμένων τεχνικών λεξικών και επιστημονικών δημοσιεύσεων στον οφθαλμολογικό τομέα, στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς και από πολλούς δικτυακούς τόπους τους οποίους ανέλυσε το τμήμα προσφυγών με την προσβαλλόμενη απόφαση.
- 26 Όσον αφορά το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι δημιούργησε τους όρους «Balanced Salt Solution» και «BSS», το Γραφείο θεωρεί ότι δεν είναι λυσιτελές στη συγκεκριμένη περίπτωση.
- 27 Περαιτέρω, το Γραφείο φρονεί ότι είναι αβάσιμο το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις προγενέστερες εθνικές καταχωρίσεις του λεκτικού σήματος «BSS» ή των σημάτων που περιέχουν τον εν λόγω όρο, δεδομένου ότι, κατά πάγια νομολογία του Πρωτοδικείου, οι καταχωρίσεις αυτές δεν δεσμεύουν το Γραφείο και, επιπλέον, δεν συμπίπτουν με το σήμα για το οποίο πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

- 28 Όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα που απέκτησε με τη χρήση το σήμα BSS, το Γραφείο φρονεί ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε την ύπαρξή του, ούτε ενώπιον του τμήματος ακύρωσης ούτε ενώπιον του τμήματος προσφυγών.
- 29 Τέλος, με το υπόμνημα ανταπαντήσεως, το Γραφείο ισχυρίζεται ότι τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα με το υπόμνημα απαντήσεως, για πρώτη φορά ενώπιον του Πρωτοδικείου, είναι απαράδεκτα βάσει του άρθρου 48, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, καθόσον προσκομίστηκαν εκπρόθεσμα και η εκπρόθεσμη προσκόμιση δεν είναι δικαιολογημένη.
- 30 Η παρεμβαίνουσα φρονεί ότι τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του Γραφείου δεν επαρκούν για να διατηρηθεί η καταχώριση του κοινοτικού σήματος BSS. Συγκεκριμένα, κατ' αυτήν, η λέξη «BSS» χρησιμοποιείται από διάφορους παρασκευαστές ως γενικός ή περιγραφικός όρος σημαίνων ισόρροπο διάλυμα άλατος και η προσφεύγουσα δεν απέδειξε ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες για να απαγορευθεί η χρήση της λέξεως «BSS» από τους ανταγωνιστές της. Συναφώς, η παρεμβαίνουσα φρονεί ότι ο «πίννακας εποπτείας BSS» που προσκόμισε η προσφεύγουσα δεν είναι λυσιτελής, καθόσον αναφέρει μόνο μία διαφορά σχετικά με το σήμα αυτό και, αντιθέτως, δεν αναφέρει τη χρησιμοποίησή στη Γερμανία των όρων «IO CARE BSS» από την εταιρία Ciba Vision και των όρων «PHARMACIA & UPJOHN BSS» από την εταιρία Pharmacia & Upjohn.
- 31 Η παρεμβαίνουσα φρονεί ότι η εκ μέρους της ίδιας της προσφεύγουσας χρήση της λέξης «BSS» σε συνδυασμό με άλλους όρους θέτει το ζήτημα αν η χρήση αυτή μπορεί να προσδώσει διακριτικό χαρακτήρα σε ένα μόνο από τα στοιχεία που αποτελούν το σημείο.
- 32 Με το υπόμνημα ανταπαντήσεως, η παρεμβαίνουσα επισυνάπτει διάφορα πρόσθετα έγγραφα προκειμένου να αποδείξει τον γενικό και περιγραφικό χαρακτήρα του σήματος BSS.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

- 33 Με την παρούσα προσφυγή, η προσφεύγουσα προσβάλλει μια απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της κατά της αποφάσεως του τμήματος ακύρωσης του Γραφείου η οποία κήρυξε, κατόπιν αιτήσεως της παρεμβαίνουσας, την ακυρότητα του κοινοτικού σήματος BSS, το οποίο καταχωρίστηκε για «οφθαλμολογικά φαρμακευτικά παρασκευάσματα· στέρα διαλύματα για τη χειρουργική οφθαμολογία.»
- 34 Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστεί, πρώτον, αν το τμήμα προσφυγών ορθώς θεώρησε ότι το κοινοτικό σήμα BSS δεν έπρεπε να είχε καταχωριστεί βάσει του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 40/94, λόγω της υπάρξεως, όσον αφορά το επίμαχο σήμα, ενός απόλυτου λόγου απαραδέκτου και, αν τούτο ισχύει, δεύτερον, αν το τμήμα προσφυγών ορθώς διαπίστωσε ότι το επίμαχο σήμα δεν είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως κατά την έννοια των άρθρων 7, παράγραφος 2, και 51, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94.
- 35 Πρώτον, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η απόφαση του τμήματος ακύρωσης βασίζεται στην εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονισμού 40/94, το οποίο εμποδίζει την καταχώριση των σημάτων που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου. Επομένως, ο έλεγχος της νομιμότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως, η οποία επιβεβαιώνει την απόφαση του τμήματος ακύρωσης, πρέπει να πραγματοποιηθεί με αναφορά στην ίδια αυτή νομική βάση.
- 36 Επιβάλλεται, εκ προοιμίου, η διαπίστωση ότι δεν υφίσταται κοινοτική νομολογία σχετικά με την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Ωστόσο, το Δικαστήριο έχει κληθεί να ερμηνεύσει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1), του οποίου το περιεχόμενο είναι, κατ' ουσίαν, πανομοιότυπο με εκείνο του άρθρου 7, παράγραφος 1,

στοιχείο δ', του κανονισμού 40/94 (απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Οκτωβρίου 2001, C-517/99, Merz & Krell, Συλλογή 2001, σ. I-6959).

- 37 Κατά το Δικαστήριο, το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της οδηγίας 89/104 έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει την καταχώριση σήματος παρά μόνον όταν τα σημεία ή οι ενδείξεις από τα οποία συνίσταται αποκλειστικά το σήμα αυτό έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμική και πάγια πρακτική του εμπορίου προς δήλωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος αυτού (προαναφερθείσα απόφαση Merz & Krell, σκέψη 31). Έτσι, πρέπει να τονιστεί ότι το σύνθημα ενός σήματος δεν μπορεί να εκτιμηθεί παρά μόνο, αφενός, σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες αφορά το σήμα, έστω και αν η επίμαχη διάταξη δεν αναφέρεται ρητώς στα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες, και, αφετέρου, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται το σήμα αυτό.
- 38 Όσον αφορά το ενδιαφερόμενο κοινό, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το σύνθημα ενός σημείου εκτιμάται λαμβανομένης υπόψη της τεκμαιρομένης αναμονής ενός μέσου καταναλωτή του είδους του επίμαχου προϊόντος, ο οποίος θεωρείται ότι έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος [βλ., στο πνεύμα αυτό, απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Συλλογή 1999, σ. I-3819, σκέψη 26, και απόφαση του Πρωτοδικείου της 27ης Φεβρουαρίου 2002, T-34/00, Eurocool Logistik κατά ΓΕΕΑ (EUROCOOL), Συλλογή 2002, σ. II-683, σκέψη 47].
- 39 Επιπλέον, το Δικαστήριο θεώρησε ότι, καιτοι υφίσταται προφανής επικάλυψη των αντιστοίχων πεδίων εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της οδηγίας, ο αποκλεισμός της καταχώρισης των σημάτων που αφορά η τελευταία αυτή διάταξη δεν στηρίζεται στην περιγραφική φύση των σημάτων αυτών, αλλά στη χρήση που επικρατεί στους εμπορικούς κύκλους οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο των προϊόντων και των υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία ζητείται η καταχώριση των εν λόγω σημάτων (προαναφερθείσα απόφαση Merz & Krell, σκέψη 35).

- 40 Τέλος, το Δικαστήριο τόνισε ότι σημεία ή ενδείξεις που συνθέτουν ένα σήμα και έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου προς δήλωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αφορά το σήμα αυτό δεν είναι κατάλληλα να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από αυτά άλλων επιχειρήσεων και δεν πληρούν, κατά συνέπεια, τη βασική λειτουργία του σήματος, εκτός αν η χρήση των εν λόγω σημείων ή ενδείξεων τους παρέσχε τη δυνατότητα να αποκτήσουν διακριτικό χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας της οδηγίας 89/104 (προπαρατεθείσα απόφαση Merz & Krell, σκέψη 37).
- 41 Εν προκειμένω, πρέπει να παρατηρηθεί ότι το επίμαχο σήμα είχε καταχωριστεί για «οφθαλμολογικά φαρμακευτικά παρασκευάσματα: στείρα διαλύματα για τη χειρουργική οφθαλμολογία» και ότι, επομένως, το σύνθημα της λέξης «BSS» πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τα προϊόντα αυτά.
- 42 Λαμβανομένου υπόψη του προορισμού των προϊόντων τα οποία αφορά το επίμαχο σήμα, το ενδιαφερόμενο κοινό αποτελείται από ένα εξειδικευμένο στον ιατρικό τομέα κοινό, ιδίως τους οφθαλμιάτρους και τους χειρουργούς οφθαλμιάτρους. Περαιτέρω, δεδομένης της εκ μέρους των ιατρών και των φαρμακοποιών εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γνώσεως των επιστημονικών όρων στην αγγλική, η οποία αποτελεί την τεχνική γλώσσα στον τομέα αυτό, πρέπει να θεωρηθούν ενδιαφερόμενο κοινό οι οφθαλμιάτροι και οι χειρουργοί οφθαλμιάτροι του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
- 43 Από τις αποδείξεις που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γραφείου σχετικά με το σύνθημα της λέξης «BSS» όσον αφορά ένα εξειδικευμένο στην οφθαλμολογία κοινό αποδεικνύεται ότι η λέξη αυτή έχει καταστεί η τρέχουσα γενική ονομασία για ένα ισόρροπο διάλυμα άλατος (Balanced Salt Solution). Συγκεκριμένα, πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα λεξικά χημείας, ιατρικής και φαρμακευτικής, καθώς

και τα επιστημονικά άρθρα που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα, αποδεικνύουν ότι η λέξη «BSS» θεωρείται, από τη σχετική επιστημονική κοινότητα, γενικός όρος.

- 44 Έτσι, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, όπως τόνισε το τμήμα προσφυγών στη σκέψη 17 της προσβαλλομένης απόφασης, τα λεξικά που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα ενώπιον του τμήματος ακύρωσης (*Dictionary of Chemistry and Chemical Technology*, του Helmut Gross, Elsevier 1989· *Lexicon medizinischwissenschaftlicher Abkürzungen*, του Dr. Rolf Heister, F. K. Schattauer Verlag 1985· *Medical and Pharmaceutical Dictionary*, του Werner. E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981· *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations*, των Betty Hamilton και Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984, και *Abbreviations*, του Ralph De Sola, Elsevier 1986), καθώς και τα άρθρα που προσκόμισε ενώπιον του τμήματος προσφυγών, μεταξύ των οποίων παραθέτει εκείνα που δημοσιεύθηκαν στο *Winterlude* (έκδοση 1995) και στο *New England Eye Center* (έκδοση 1996), μνημονεύουν τη λέξη «BSS» ως γενική ονομασία του προϊόντος *Balanced Salt Solution* ή *Buffered Saline Solution*.
- 45 Επιπλέον, πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι εκδόσεις των ετών 1997, 1998 και 1999 του *Rote Liste* (γερμανικού ιατρικού οδηγού) που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα ενώπιον του τμήματος ακύρωσης και η έκδοση του 2000 που προσκόμισε ενώπιον του τμήματος προσφυγών καταδεικνύουν ότι και άλλες εταιρίες πέραν της προσφεύγουσας διαθέτουν στο εμπόριο οφθαλμολογικά προϊόντα υπό ονομασίες που περιέχουν τη λέξη «BSS». Έτσι, επί παραδείγματι, η έκδοση του 1999 αναφέρει την εκ μέρους της εταιρίας *Ciba Vision* χρήση της ονομασίας «*IOCARE BSS*», την εκ μέρους της εταιρίας *Pharmacia & Upjohn* χρήση της ονομασίας «*PHARMACIA & UPJOHN BSS*» και την εκ μέρους της εταιρίας *Serag-Wiessner* χρήση της ονομασίας «*Serag Ophthal BSS*».
- 46 Κατά συνέπεια, ορθώς το τμήμα προσφυγών θεώρησε, στη σκέψη 19 της προσβαλλομένης απόφασης, ότι οι αποδείξεις που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γραφείου είναι επαρκείς για να αποδειχθεί ότι, για τους κύκλους προσώπων με εξειδικευμένη κατάρτιση, το «BSS» αποτελεί όρο ο οποίος έχει καταστεί συνήθης, κατά τον χρόνο της υποβολής της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος BSS εκ μέρους της προσφεύγουσας, ως γενική ονομασία για τα «στείρα

διαλύματα για την οφθαλμολογική χειρουργική». Περαιτέρω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε ενώπιον του Γραφείου αποδείξεις βάσει των οποίων να μπορεί να αποδειχθεί ότι το σήμα BSS δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του απόλυτου λόγου απαραδέκτου που διαλαμβάνεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονισμού 40/94.

- 47 Όσον αφορά τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι απέδειξε ότι ήταν η πρώτη εταιρία που υιοθέτησε το 1959 τη λέξη «BSS» ως σήμα, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύει ότι το επίμαχο σήμα δεν είχε καταστεί σύνηθες 37 έτη αργότερα λόγω της εν τω μεταξύ χρησιμοποίησής του ως γενικής ονομασίας στον οφθαλμολογικό τομέα.
- 48 Συγκεκριμένα, ένα σημείο το οποίο, σε μια ορισμένη περίοδο, μπορούσε να συνιστά σήμα μπορεί, λόγω της χρησιμοποίησής του από τρίτους ως συνήθους ονομασίας ενός προϊόντος, να απολέσει την ικανότητα ασκήσεως των λειτουργιών ενός σήματος και, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία προσδιορισμού της εμπορικής προελεύσεως του προϊόντος προκειμένου να παράσχει έτσι τη δυνατότητα στον καταναλωτή ο οποίος αποκτά το προϊόν που προσδιορίζει το σήμα να προβεί, σε μεταγενέστερη κτήση, στην ίδια επιλογή, αν η εμπειρία αποβεί θετική, ή σε διαφορετική επιλογή, αν η εμπειρία αποβεί αρνητική [απόφαση του Πρωτοδικείου της 27ης Φεβρουαρίου 2002, T-79/00, Rewe-Zentral κατά ΓΕΕΑ (LITE), Συλλογή 2002, σ. II-705, σκέψη 26].
- 49 Δεύτερον, πρέπει να εξεταστεί αν η προσφεύγουσα προσκόμισε ενώπιον του Γραφείου την απόδειξη ότι το σήμα BSS είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως για τα προϊόντα για τα οποία ήταν καταχωρισμένο.
- 50 Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, για την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αποκτάται λόγω χρήσεως, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, το μερίδιο της αγοράς που αναλογεί στο σήμα, η ένταση, η γεωγραφική έκταση και η διάρκεια της χρήσεως του σήματος

αυτού, το μέγεθος των επενδύσεων στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση για την προώθησή του, το ποσοστό των ενδιαφερομένων κύκλων που αναγνωρίζει, χάρη στο σήμα, το προϊόν ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς και οι δηλώσεις εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων ή άλλων επαγγελματικών ενώσεων. Αν, βάσει τέτοιου είδους στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι ή, τουλάχιστον, σημαντικό τμήμα τους, προσδιορίζουν χάρη στο σήμα το προϊόν ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι πληρούται η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104 — και, κατ' αναλογία, η προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 — για την καταχώριση του σήματος (αποφάσεις του Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 1999, C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Συλλογή 1999, σ. I-2779, σκέψεις 51 και 52, και της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips, Συλλογή 2002, σ. I-5475, σκέψεις 60 και 61).

51 Ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος, περιλαμβανομένου αυτού που αποκτάται λόγω χρήσεως του, πρέπει, επίσης, να εκτιμάται σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση του σήματος και λαμβανομένης υπόψη της τεκμαιρομένης αντιλήψεως ενός μέσου καταναλωτή της κατηγορίας των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών, που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος (βλ., στο πνεύμα αυτό, προπαρατεθείσα απόφαση Philips, σκέψεις 59 και 63).

52 Όσον αφορά το εύρος της χρήσεως που είναι αναγκαία για να γίνει δεκτή η καταχώριση ενός σήματος βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, το Πρωτοδικείο έχει θεωρήσει ότι ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος, ο οποίος έχει αποκτηθεί λόγω χρήσεως, πρέπει να αποδεικνύεται στο σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο οποίο το σήμα αυτό εστερείτο διακριτικού χαρακτήρα από την άποψη του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και δ', του εν λόγω κανονισμού [απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ής Μαρτίου 2000, T-91/99, Ford Motor κατά ΓΕΕΑ (OPTIONS), Συλλογή 2000, σ. II-1925, σκέψη 27].

53 Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα έπρεπε να αποδείξει ενώπιον του Γραφείου ότι το σήμα της είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα είτε πριν από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος την 1η Απριλίου 1996, είτε μεταξύ της ημερομηνίας καταχωρίσεως, στις 7 Αυγούστου 1998, και της ημερομηνίας της αιτήσεως κηρύξεως ακυρότητας, στις 7 Δεκεμβρίου 1998, στο σύνολο ή σε σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

- 54 Η προσφεύγουσα φρονεί ότι το τμήμα προσφυγών δεν εκτίμησε επαρκώς τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει και εξακολουθεί να αναλαμβάνει για να διατηρήσει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος BSS. Το Γραφείο και η παρεμβαίνουσα φρονούν ότι οι αποδείξεις που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του Γραφείου είναι ανεπαρκείς για τη διατήρηση της καταχώρισεως του σήματος αυτού.
- 55 Πρέπει να θεωρηθεί ότι το αν μια λέξη, η οποία είναι συνήθης στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή πρακτική του εμπορίου, έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το αν το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται τη λέξη αυτή είτε ως το γενικό όνομα του οικείου προϊόντος είτε ως το διακριτικό σημείο μιας συγκεκριμένης επιχειρήσεως. Επομένως, οι προσπάθειες του δικαιούχου λαμβάνονται υπόψη στον βαθμό που έχουν αντικειμενικά αποτελέσματα στον τρόπο κατά τον οποίο το σχετικό κοινό αντιλαμβάνεται τον επίμαχο όρο.
- 56 Όσον αφορά τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του τμήματος ακύρωσης και, εν συνεχεία, ενώπιον του τμήματος προσφυγών, για να αποδείξει ότι το σήμα BSS είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως, η προσφεύγουσα προσκόμισε ένα «πίνακα εποπτείας BSS» και συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει με τρίτους απ' όπου καταδεικνύεται, κατ' αυτήν, η ύπαρξη ενός προγράμματος ελέγχου της εκ μέρους τρίτων χρήσεως του σήματος αυτού, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, δεν είναι γνωστή ούτε η επίδραση του προγράμματος αυτού ούτε και τα αποτελέσματά του όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του ενδιαφερομένου κοινού.
- 57 Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα ανέλαβε πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τη διατήρηση του διακριτικού χαρακτήρα του επίμαχου σήματος δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι το εν λόγω σήμα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία αφορά η καταχώριση, εκτός αν τα μέτρα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την εκ μέρους του ενδιαφερομένου κοινού συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η λέξη «BSS» αποτελεί σήμα. Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο «πίνακας εποπτείας BSS» αποτελεί απλώς ένδειξη της προθέσεως της προσφεύγουσας να αποφευχθεί η εκ μέρους των ανταγωνιστών χρήση του σήματος BSS, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται τη λέξη «BSS» ως συνιστώσα σήμα και, συνεπώς, δεν αποδεικνύει ότι η λέξη «BSS» δεν ήταν πλέον μια συνήθης ονομασία στον οφθαλμολογικό τομέα.

- 58 Τέλος, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι τα επιχειρήματα που αντλεί η προσφεύγουσα από τα στοιχεία σχετικά με τους κύκλους εργασιών και τις επενδύσεις για διαφήμιση, καθώς και από τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε ενώπιον του Γραφείου, ιδίως από τα πιστοποιητικά εθνικών καταχωρίσεων σημάτων περιεχόντων τη λέξη «BSS» και από τα διαφημιστικά έντυπα που αφορούν τα προϊόντα «ALCON BSS» και «BSS PLUS», δεν μπορούν να καθορίσουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος BSS, όπως δεν μπορούσαν να τον καθορίσουν και τα επιχειρήματα που αναλύθηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, η προσφεύγουσα δεν προέβαλε με την προσφυγή κανένα επιχείρημα σχετικά με την αποδεικτική δύναμη των εγγράφων αυτών.
- 59 Όσον αφορά το επιχείρημα της προσφεύγουσας σχετικά με την ικανότητα του δικαιούχου ενός σήματος να χρησιμοποιεί το σήμα αυτό σε συνδυασμό με άλλα σημεία χωρίς να αλλοιώνει τον διακριτικό χαρακτήρα του, πρέπει να τονιστεί ότι το επιχείρημα αυτό είναι αλυσιτελές όσον αφορά την εξέταση του ζητήματος αν το σήμα BSS έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα. Η πολύπλοκη μορφή προσδιορισμού των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο («ALCON BSS», «BSS PLUS» ή «ALCON BSS PLUS») θα μπορούσε το πολύ να αποτελεί ένδειξη του ότι η ίδια θεωρεί ότι το σήμα BSS δεν έχει αποκτήσει επαρκή διακριτικό χαρακτήρα για να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα άλλο πρόσθετο στοιχείο προσδιορισμού του προϊόντος.
- 60 Επομένως, πρέπει να τονιστεί ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε ότι το σήμα της είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως κατά την έννοια των άρθρων 7, παράγραφος 3, και 51, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94.
- 61 Τα έγγραφα που προσαρτώνται στην προσφυγή και στο υπόμνημα απαντήσεως της προσφεύγουσας, καθώς και στο υπόμνημα ανταπάντησεως της παρεμβαίνουσας, και τα οποία δεν είχαν εξεταστεί από το τμήμα προσφυγών, δεδομένου ότι προσκομίζονται για πρώτη φορά ενώπιον του Πρωτοδικείου, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, καθόσον η προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών του Γραφείου, κατά την έννοια του άρθρου 63 του κανονισμού 40/94.

- 62 Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεδομένου ότι η λειτουργία του Πρωτοδικείου δεν είναι να επανεξετάζει τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα έγγραφα τα οποία προσκομίζονται για πρώτη φορά ενώπιόν του, πρέπει να μη ληφθούν υπόψη τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα και η παρεμβαίνουσα για πρώτη φορά ενώπιον του Πρωτοδικείου, χωρίς να χρειάζεται να εξεταστεί η αποδεικτική δύναμή τους.
- 63 Από το σύνολο των προεκτεθέντων προκύπτει ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι το σήμα BSS είχε καταστεί σύνηθες στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου και ότι η προσφεύγουσα δεν είχε αποδείξει ενώπιον του Γραφείου ότι το επίμαχο σήμα είχε αποκτήσει, για τα προϊόντα για τα οποία είχε καταχωριστεί, διακριτικό χαρακτήρα μετά τη χρήση που του είχε γίνει.
- 64 Επομένως, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Επί των δικαστικών εξόδων

- 65 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Επειδή η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του Γραφείου και της παρεμβαίνουσας, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα τους.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (δεύτερο τμήμα)

αποφασίζει:

- 1) Απορρίπτει την προσφυγή.**

- 2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 5 Μαρτίου 2003.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

H. Jung

R. M. Moura Ramos